

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1469-o

Tallinnas 30. jaanuaril 2015. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri- Koit Lahek ja Priit Lello vaatas kirjalikus menetluses läbi GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (GINETEX) ja COMITE FRANÇAIS DE L'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (COFREET) kaebuse Patendiameti otsusele nr 7/R201001175 rahvusvahelise kujutiskaubamärgi (nr 0849319) osalise registreerimisest keeldumise kohta klassides 37, 40, 41 ja 42

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 25.06.2013 GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (GINETEX) ja COMITE FRANÇAIS DE L'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (COFREET) (edaspidi ka kaebajad või taotlejad) kaebus Patendiameti otsusele nr 7/R201001175 kaubamärgi rahvusvahelise kujutiskaubamärgi (nr 0849319) osalise registreerimisest keeldumise kohta klassides 37, 40, 41 ja 42. Kaebuse esitas kaebaja volitatud esindaja patendivolinik Anneli Kapp. Kaebus võeti menetlusse nr 1469 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Kaebuse sisu kokkuvõtlikult

Patendiamet on 25.04.2013 teinud osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/R201001175 (Lisa 1), millega keelduti registreerimast kujutiskaubamärki (rahvusvahelise registreeringu nr 0849319) GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (GINETEX) [edaspidi GINETEX] ja COMITE FRANÇAIS DE L'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (COFREET) [edaspidi COFREET] nimele järgmiste teenuste osas:

Klass 37 – *Information and advice in the field of maintenance of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.*

Klass 40 – *Information and advice in the field of treatment of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.*

Klass 41 – *Training, particularly with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; publishing and editing, including by electronic means, particularly of brochures, manuals and guides, particularly with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; arranging and conducting of seminars, conferences, symposiums, forums, colloquiums and conventions, particularly with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.*

Klass 42 – *Standardization and normalization services with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; legal advice pertaining to standardization and normalization with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.*

Address:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

Keeldumisotsuses on Patendiamet tuginenud KaMS § 9 lg 1 p-le 2. Patendiamet on seisukohal, et kujutiskaubamärgil puudub eristusvõime taotluses toodud klassi 37, 40 ja 41 kõikide teenuste ning klassi 42 osade teenuste osas. Patendiamet leiab, et registreerimiseks esitatud kujutismärk koosneb viiest kujundist, mis moodustavad tekstiilihoolduse sümbolite jada ning tarbijad on harjunud nägema neid sümboleid kõikidel rõivaesemetel, tajudes seda tähist kui teavet konkreetse eseme hoolduse kohta. Sellest lähtuvalt on Patendiamet seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis on taotluses toodud teenuste osas eristusvõimetu ning näitab, et tegemist on tekstiilihoolduse sümbolite ja nendega tähistatud toodetega seonduva informatsiooni, kontrolli, standardiseerimise või nõustamisega, mistõttu tähis ei toimi märgitud teenuste osas kaubamärgina.

Kaebajad leiavad, et KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamiseks puudub alus ning Patendiameti esitatud põhjendused ei vasta KaMS § 9 lg 1 p-s 2 toodud normikoosseisule.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. Kuigi keeldumisotsuses tugineb Patendiamet KaMS § 9 lg 1 p-le 2, ei ole Patendiamet selgelt ja üheselt põhjendanud, milles seisneb tähise eristusvõimetus KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes. Väited, mis on Patendiameti otsuses toodud KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel, on käsitletavad KaMS § 9 lg 1 p 3 tõlgendamise puhul. KaMS § 9 lg 1 p 3 rakendamisel hinnatakse, kas registreerimiseks esitatud tähisel on kõnealuste teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste teenuste või nende mõne omaduse kirjeldusega (T-207/06 p 26; T-19/04 p 25; T-458/05 p 80). Patendiameti otsuses on aga keeldumisalusena toodud üksnes KaMS § 9 lg 1 p 2, mille kohaldamine ei ole siuliselt põhjendatud.

Seetõttu on kaebajad arvamisel, et Patendiameti osaline keeldumise otsus ei ole õiguspärane ning KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamiseks puudub alus. Vaidlustatud kaubamärk ei koosne üksikust stiliseerimata tähest, üksikust stiliseerimata arvust või üksikust värvist. Tegemist on kujutistest koosneva kaubamärgiga, mida Patendiamet ise on nimetanud tekstiilihoolduse sümbolite jadaks, mitte näiteks kolmnurgaks, ruuduks, ringiks jne. Seega, tegemist ei ole eristusvõimetu tähisega KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel lähtus Patendiamet muuhulgas sellest, et kujutiskaubamärgil tekstiili hooldusega assotsieeruva tähisena puudub kaubamärgi eristusvõime, mille põhjal suudaks tarbija eristada ühe isiku teenuseid teise isiku samaliigilistest teenustest. Tegemist ei ole KaMS § 9 lg 1 p 2 koosseisuga, vaid võimaliku kirjeldava tähise hindamine toimub vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3.

Patendiameti keeldumine on motiveeritud lisaks ka KaMS § 9 lg 1 p 4 valguses, kuigi otsuses on keeldumise alusena toodud üksnes KaMS § 9 lg 1 p 2.

Patendiamet ei ole selgitanud, milles avaldub otsene ja konkreetne seos registreerimiseks esitatud tähise ning kõnealuste teenuste vahel.

Pädeval ametiasutusel on kohustus põhjendada kaubamärgi registreerimisest keeldumist iga kauba või teenuse osas, mille jaoks registreerimist taotletakse, põhinõudest, et kõigile siseriikliku ametiasutuse otsustele, millega keeldutakse andmast ühenduse õiguses tunnustatud õigust, kohaldatakse selle õiguse tõhusa kaitse tagamise eesmärgil kohtulikku kontrolli, ja et see kontroll peab hõlmama põhjenduste õiguspärasust (Euroopa Kohtu otsus C-239/05, p 36). Kaebajad on seisukohal, et Patendiameti otsuses esitatud üldised põhjendused ei ole küllaldased keeldumaks kaubamärgi registreerimisest registreeringus märgitud teenustele.



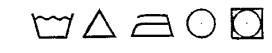



Patendiameti otsuses ei ole selgitatud ning sellest ei nähtu, milliste konkreetsete tõendite alusel saab väita, et registreerimiseks esitatud tähisel on kõnealuste teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste teenuste või nende mõne omaduse kirjeldusega või assotsieeruvusega ning kaubamärk oleks seetõttu mitteregistreeritav KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel. Samuti jääb kaebajatele arusaamatuks, millistel alustel pidas Patendiamet registreerimiseks esitatud kaubamärki eristusvõimeliseks osade klassi 42 kuuluvate teenuste osas.

Ühestki Patendiameti kogutud interneti väljavõttest (Lisa 2) ei selgu, mis alusel on kujutiskaubamärk eristusvõimetu. Esitatud väljavõtetest nähtub, et osa esitatud sümboliteid ei ole identsed registreerimiseks esitatud kaubamärgiga, toodetel on eraldi sõnadega välja kirjutatud, millised on konkreetse tekstiili hooldusnõuded ning valdavalt on tegemist sümbolitega, mille kasutamine on seotud *Federal Trade Commission*'ga, mis omakorda on kooskõlastanud sümbolite kasutamise ISO standardiga ehk seega ka kaebajatega. On oluline, et Patendiameti otsuses analüüsitakse ning esitatakse kaalutlused ekspertiisi käigus tuvastatud asjaolude kohta, sest taotlejal peab olema võimalik otsuse põhjal ülemääraste pingutusteta veenduda, mis põhjustel ei ole kaubamärgi registreerimine võimalik (TOAK otsus nr 1253-o). Patendiameti kogutud tõendite sisustamise, analüüsimise ja nende põhjal asjaolude tuvastamise kohustust ei saa panna kaebajale.

Kaebajad leiavad, et registreerimiseks esitatud kujundkaubamärk (0849319) on eristusvõimeline.

Kaubamärgi väljatöötamist alustati juba 1950-aastate lõpus, kus pärast mitmeid tekstiilide hooldusalaseid sümposioone jõuti järeldusele, et on vaja luua keelest mittesõltuv graafiline tekstiilihoolduse sümbolite kogum. Kaubamärgi väljatöötajaks oli registreerimiseks esitatud kujutiskaubamärgi omanikke GINETEX (*International Association for Textile Care Labelling*), mis loodi aastal 1963. Märki teiseks omanikus on GINETEX'i rahvuslik komitee COFREET.

Pärast kaubamärgi loomist alustati kohe ka selle kaitsmist ning registreeriti terve rida kujutislikke kaubamärke. Samas toimus ka märki edasiarendamine lihtsuse ja selguse suunas. Näitena võib tuua järgmised rahvusvahelised registreeringud:

WO reg 211247	11.07.1958	
WO reg 461470	27.05.1981	
WO reg 492423	03.04.1985	
WO reg 849319	06.10.2004	
WO reg 849320	06.10.2004	
WO reg 1009836	29.05.2009	

Eeltoodu annab kinnitust, et registreerimiseks esitatud kujutiskaubamärki on teadlikult ja sihipäraselt välja töötatud ja kasutatud pika aja jooksul.

Sümbolite abstraktne kuju ja järjestuslik kogum loob eristava graafilise lahenduse. Sümbolid on eraldiseisvalt 'tühjad', nad ei anna edasi otsest informatsiooni tekstiilide hoolduse kohta. Need lihtsustatud sümbolid moodustavad tugeva visuaalse vormi, mida tekstiilitootjatel on otstarbekas kasutada ja mida tarbija saab kergesti meelde jätta. Piktogrammide lihtsus ei saa automaatselt kaasa tuua nende eristusvõime puudumise. Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast on ka minimaalne

eristusvõime piisav, et mitte rakendada kaubamärgile õiguskaitse andmise keeldumisel Nõukogu määruse nr 207/2009 artiklit 7(1)(b) (keeldumisaluse sõnastus, mis on samaväärne KaMS § 9 lg 1 p-ga 2) (T-79/00 p 28; T-305/02 p 42).

Antud registreering on eelkõige aluseks tekstiilihoolduse sümbolitele, mis on paigutatud toodetele, ja mis siis sisaldavad juba ka konkreetseid täiendavaid tähiseid ja juhiseid pesemise ja töötlemise kohta. Kaebajad rõhutavad, et antud juhul on tegemist teenusmärgiga, mis on eelkõige suunatud kontrollitud kasutamiseks suurtootjate st tekstiilitööstuste, tekstiilitoodete hulgimüüjate jm tekstiilitoodetega tegelevatele ettevõtete poolt. Paljude nende ettevõtetega on sõlmitud ka vastavad litsentsilepingud. Samuti on loodud rahvuslikke komiteesid, mis kontrollivad ja nõustavad antud tekstiilihoolduse sümbolite kasutamist. Asjaolu, et kujutiskaubamärgi alusel väljatöötatud tekstiilihoolduse sümboleid kasutavad paljud tekstiilitootjad kaebajate nõusoleku alusel, ei saa automaatselt kaasa tuua hooldustähiste aluseks oleva kujutismärgi enda eristusvõime puudumise. On ilmne, et registreerimiseks esitatud kujutiskaubamärk omab eristusvõimet ja toimib teenuse päritolu indikeeriva tähisena.

Seega on kaebajad seisukohal, et registreerimiseks esitatud kujundkaubamärk, mis on välja töötatud ja edasiarendatud kaubamärgiomanike poolt, omab piisavat eristusvõimet ning võimaldab eristada ühe ettevõtja poolt pakutavaid teenuseid teiste omadest. Seetõttu on kaebajad arvamusel, et KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamiseks puudub alus. Antud kaubamärk ei koosne üksikust stiliseerimata tähest, üksikust stiliseerimata arvust või üksikust värvist või mingist muust analoogilisest tähisest. Käesoleval juhul on tegemist tähisega, millist ei saa käsitleda ei üksiku stiliseerimata tähena, arvuna, värvina, ega ka selliste tähistega sarnase tähisena. Tegemist on viiest sümbolist koosneva tähisega, mis konkreetsetes järjestuses moodustavad eristusvõimelise graafilise lahenduse.

Patendiamet ei ole põhjendanud, miks kaebajate kaubamärk, mis tunnustatud ISO 3758:2005 standardi alusena, ei võiks samaaegselt olla nii ISO standard väljatöötamise alus kui ka kaubamärk.

Registreerimiseks esitatud kujundkaubamärk (0849319) on leidnud tunnustust ka Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (*International Organization for Standardization – ISO*) poolt. Vastavalt ISO ja GINTEX'i vahelisele kokkuleppele, kasutab ISO standard 3758:2005 GINTEX'i poolt väljatöötatud tekstiilihooldussümboleid, samas tunnustab ISO kõiki GINTEX'i kaubamärgiõigusi sellele tähisele. Tutvumiseks lisame väljavõtte ISO standardist 3758:2005 (Lisa 3), kus sissejuhatuses on toodud viide rahvusvahelisele registreeringule nr 492423, samuti on standardi lisas B toodud selgitused GINETEX'i ja tema poolt registreeritud märkide kohta. Lisaks on sõlmitud leping GINETEX'i, COFREET ja ISO vahel (Lisa 4), kus punktis A.1 ISO tunnustab kõiki kaubamärgiomanike õigusi.

Pelgalt asjaolu, et kaubamärgi kasutamine toimub ISO kontrolli all ning tekstiilitootjad, kes vastavad ISO standarditele, võivad nimetatud kujutiskaubamärgi alusel väljatöötatud tekstiilihoolduse sümboleid kasutada, ei saa olla objektiivseks takistuseks kujutiskaubamärgi registreerimisel. Registreerimiseks esitatud kujundkaubamärgi alusel väljatöötatud tekstiilihooldussümbolite laialdane kasutamine viitab üksnes sellele, et valdavalt toimub kasutamine kaubamärgiomaniku loal ja/või ISO kontrolli all (vastupidist ei ole Patendiamet tõendanud, samas kui kaebajad on esitanud mitmeid litsentsilepinguid ning ISO standard 3758:2005 iseenesest viitab kontrollitud kasutamisele). Kaubamärgi kasutamine mitme isiku poolt ei ole automaatselt tähise eristusvõimetuks pidamise aluseks. Kuna ISO standard 3758:2005 on üheselt seostatav kaebajaga (Lisad 5-7), siis ei ole õige Patendiameti seiskoht, et kujutiskaubamärk ei võimalda eristada ühe ettevõtja poolt pakutavaid teenuseid teiste omadest.

Ettevõtted, kes soovivad registreerimiseks esitatud kujundkaubamärgi alusel väljatöötatud tekstiilihoolduse sümboleid kasutada ning kohaldada etteantud visuaalset raamistikku konkreetsete

hooldusnõuete tähistamiseks, saavad sõlmida litsentsilepingu GINETEX'i või vastava riigi rahvusliku komiteega. Litsentsilepingute kaudu on tagatud, et kaubamärgi kasutamine toimub kontrollitult, jälgitakse teatavaid ühtseid nõudeid ja reegleid. Järgitakse ka Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO poolt kinnitatud standardit 3758:2005, mille aluseks on GINETEX GINETEX'i poolt väljatöötatud tekstiilihoolduse sümbolid. Riikides, kus GINETEX on loonud rahvusliku allorganisatsiooni, saavad tootjad sõlmida otselepingu all-litsentsi näol.

Litsentsilepingute alusel on võimalik märgistada rõivaid jm tekstiilesemeid ning turustada neid ülemaailmselt sh ka Eestis. Sellised litsentsilepingud on sõlmitud paljude suurtootjatega nagu VF International Sagl, C & A Buying KG, IKEA, Abercrombie & Fitch Europe SA ja MARC JACOBS INTERNATIONAL, L.L.C. Koopiaid sõlmitud lepingutest on lisatud käesoleva kaebuse juurde nagu ka kinnistuskirjad (Lisa 8), mis tõestavad litsentsilepingu alusel antud kaubamärgi kontrollitud kasutamist Eestis, nimelt:

koopida Prantsusmaa pesutootja Simone Perele (www.simone-perele.com) kirjast, milles kinnitatakse IR nr 849319 kasutamist Eestis GINETEX ja COFREET litsentsi alusel;

koopida Saksamaa ettevõtte Triumph International (www.triumph.com) kirjast, milles kinnitatakse IR nr 849319 kasutamist Eestis GINETEX Šveitsi litsentsi alusel;

koopida Prantsusmaa rõivatootja Promod (www.promod.fr) kirjast, milles kinnitatakse IR nr 849319 kasutamist Eestis COFREET litsentsi alusel;

koopida Soome ettevõtte Inspecta Sertifionti Oy (Inspecta) kirjast, milles kinnitatakse IR nr 849319 kasutamist Eestis Soome jaemüüja Inex Partners Oy (www.inex.fi) poolt ja Inspecta all-litsentsi alusel. Inspecta on GINETEX'i rahvuslik liige ning omab õigusi Soomes all-litsentside väljastamiseks;

koopida Inspecta kirjast, milles kinnitatakse IR nr 849319 kasutamist Eestis Soome ettevõtete Reima Oy (www.reima.fi) ja Pentik Oy (www.pentik.com) poolt sh riiete ja tekstiiltoodete tähistamiseks Inspecta all-litsentsi alusel.

Eeltoodust tulenevalt on kaebajad jätkuvalt seisukohal, et registreerimiseks esitatud kujutiskaubamärk (0849319), mis on välja töötatud ja edasiarendatud kaubamärgiomanike poolt, omab piisavat eristusvõimet KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes. Arvestades kõiki esitatud asjaolusid, on ilmne, et puudub alus kujutiskaubamärgi (registreering nr 0849319) registreerimisest keeldumiseks.

Arvestades KaMS § 9 lg 1 p-s 2 toodud aluste rakendamise põhjendamatust ning tuginedes KaMS § 70 lg-le 7 ning § 41 lg-tele 1 ja 3 kaebajad GINETEX ja COFREET paluvad tühistada Patendiameti 25.04.2013 otsus nr 7/R201001175 ulatuses, millega Patendiamet on keeldunud rahvusvahelise kujutiskaubamärgi (reg nr 0849319) registreerimisest Eestis klassidesse 37, 40, 41 ja 42 märgitud teenuste osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud:

Lisa 1. Patendiameti 25.04.2013 osalise registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R201001175 kokku 4 lehel.

Lisa 2. Patendiameti poolt esitatud väljavõtted internetist kokku 11 lehel.

Lisa 3. Osaline väljavõte ISO standardist 3758:2005 kokku 6 lehel.

Lisa 4. Leping GINETEX'i, COFREET ja ISO vahel, kokku 3 lehel.

Lisa 5. Väljavõte Textile Industry Affairs uudiskirjast kevad 2000 kokku 1 lehel.

Lisa 6. Väljavõte ISO Care Symbols Term by Apparel Search kodulehelt kokku 2 lehel.

Lisa 7. Väljavõte Ginetex uudiskirjast 01-2010 kokku 5 lehel.

Lisa 8. Koopiaid sõlmitud lepingutest ja kinnistuskirjad kokku 25 lehel.

Lisa 9. GINETEX volikiri kokku 1 lehel.

Lisa 10. COFREET volikiri kokku 1 lehel.

Lisa 11. Maksekorralduse nr 860 koopia / 25.06.2013.


14.10.2013 esitas Patendiamet kaebusele vastuse. Patendiamet leidis, et nende otsus on õige, seaduslik ja põhjendatud.

Registreerimiseks esitatud tähis  ei saa Eestis kaubamärgina õiguskaitset, kuna tähisel puudub eristusvõime taotluses toodud klassi 37, 40 ja 41 kõikide teenuste ning klassi 42 osade teenuste osas.

Euroopa Kohus on otsuses C-136/02 selgitanud, et selleks, et kaubamärk omaks eristusvõimet määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõige 1 punkti b tähenduses, peab ta suutma määratleda kaupu või teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevõtjalt pärinevat ja seega eristama neid teiste ettevõtjate kaupadest ja teenustest.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-37/03 on määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõike 1 punkti b aluseks olev üldise huvi mõiste endastmõistetavalt vastavuses kaubamärgi peaülesandega, milleks on tagada lõpptarbijale või –kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu.

Patendiamet on selgitanud oma osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses, et õiguskaitse saamiseks esitatud kujutismärk koosneb viiest kujundist, mis moodustavad tekstiilihooldus sümbolite jada, mis on tavapäraselt märgitud tekstiilikaupadele. Tarbijad on harjunud nägema neid sümboleid kõikidel rõivaesemetel ja muudel tekstiilitoodetel kindlas tähenduses ning tajuvad vaidluselust tähist kui teavet konkreetse eseme hoolduse kohta. Selline tähis, ilma täiendava eristusvõimelise elemendita ei täida kaubamärgi põhifunktsiooni, milleks on ettevõtjate kaupade/teenuste eristamine.

Lähtuvalt eeltoodust jääb Patendiamet seisukohale, et tähisel  puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks ühe ettevõtja teenuseid eristada teise ettevõtja samaliigilistest teenustest ning seetõttu pole tähis vastavalt kaubamärgiseaduse §-le 9 lg 1 p 2 kaubamärgina registreeritav.

Tähise eristusvõimelisust tõendab kaebaja hinnangul fakt, et tähis on välja töötatud kaebaja poolt ning selle kasutamine on seotud Federal Trade Commissioni'ga ja kooskõlastatud sümbolite kasutamise ISO standardiga. Registreerimiseks esitatud kaubamärgil toodud sümbolite laialdane kasutamine viitab vaid sellele, et valdavalt toimub kasutamine kaubamärgiomaniku loal ja/või ISO kontrolli all.

Patendiamet sellega ei nõustu. Patendiametil on kaubamärgiseadusest tulenev kohustus viia läbi iga registreerimiseks esitatud kaubamärgi osas ekspertiis ning analüüsida, kas konkreetse kaubamärgi osas esineb õiguskaitset välistavaid asjaolusid või mitte. Kõnealusele kaubamärgile ekspertiisi teostades tuvastas Patendiamet, et registreerimiseks esitatud tähisel on kujutatud rõivahoolduse sümbolid, mida kasutatakse erinevates kombinatsioonides pea kõikidel kaubanduses saadaolevatel tekstiilitoodetel. Tarbija on vastavate sümbolitega kokku puutunud kaubanduses tekstiilitoodetega tutvudes, neid valides, soetades ning on kogemusele tuginevalt teadlik, et erinevate ettevõtjate poolt kasutatakse reproduktioonil toodud sümboleid ühel konkreetsel eesmärgil, nimelt selleks, et anda infot, kuidas konkreetset tekstiilitoodet tuleb hooldada. Nimetatud asjaolusid ei ole kaebaja ümber lükanud vaid on vastava faktiga nii ekspertiisi käigus kui ka komisjonile esitatud seisukohtades nõustunud.

Patendiamet nõustub kaebaja väitega, et registreerimiseks esitatud tähisega identset sümbolite järjekorda kujutavat tähist Patendiameti poolt ekspertiisi käigus kaebajale esitatud materjalide hulgas ei leidunud, kuid juhime tähelepanu, et praegusel juhul ei ole keeldumise aluseks KaMS § 9 lg 1 p 4,

mis eeldaks tõendite esitamist identse tähise kasutamise kohta. Patendiamet rõhutab, et amet keeldus tähise registreerimisest KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel, mille rakendamisel tuleb põhjendada, motiveerida ja selgitada millistest asjaoludest lähtuvalt ning millistele argumentidele, faktidele tuginedes on ekspertiisi tulemusena jõutud järeldusele, et registreerimiseks esitatud tähis ei ole tarbija jaoks tajutav ühe konkreetse ettevõtjate kaupu eristava tähisena.

Patendiamet on ekspertiisi käigus ja otsuses selgitanud, et registreerimiseks esitatud tähis koosneb eranditult tekstiilihoolduse sümbolitest, mida kasutatakse rõivastel ja muudel tekstiilitoodetel omavahel kombineerituna ning sõltuvalt toote hoolduse nõuetest esinevad sümbolid mitmetes erinevates kombinatsioonides. Kuna vastavaid tähiseid kasutatakse pea kõikide rõiva- ja tekstiilitootjate poolt on vähetõenäoline, et selline sümbolite jada, mis koosneb vaid sümbolitest, mis annavad infot toote hoolduse kohta ega sisalda ühtegi eristusvõimelist elementi, võiks tervikuna olla tarbijate poolt tajutav ühele ettevõtjale kuuluva kaubamärgina.

Patendiamet juhib tähelepanu, et kaubamärgiõigused nagu ka muud tööstusomandiõigused on territoriaalsed ning Patendiametil on võimalik analüüsida ning ekspertiisi käigus arvestada vaid neid fakte, mis käsitlevad kaubamärgi eristusvõimet Eesti territooriumil ja Eesti tarbijaskonna hulgas. Patendiametile ei ole kaebaja soovinud esitada materjale, mis näitaksid vaidlusaluse tähise tutvustamist tarbijatele, kui kaebajatele kuuluva kaubamärgina. Pelgalt esitatud kaebuse lisade alusel ei ole võimalik eirata fakti, et Eesti tarbijad on aastakümnete pikkuse sümbolite ühetähendusliku kasutamise tõttu tõenäoliselt pigem valmis tajuma neid jätkuvalt tekstiilitoodete hoolduse sümbolitena, kui kaupa või teenust eristava kaubamärgina. Puudub info, mis näitaks et Eesti tarbijad tajuvad tähist kaebajate kaubamärgina. Materjalid, mis viitavad reproduksioonil toodud sümbolite kasutamisele ISO standardina, pigem kinnitavad ameti seisukohta, et tarbija jaoks on tegemist tekstiilihooldust tähistavate sümbolitega. Patendiamet on kaalunud kõiki kaebaja poolt esitatud asjaolusid ning leidnud, et nii kaebaja esitatud seisukohti kui ka ekspertiisis tuvastatud asjaolusid arvestades ei ole tõenäoline, et tarbija suudab registreerimiseks esitatud hoolduse sümbolitest koosnevat jada, mis on aastaid toiminud kinnitatud tekstiilitoodete ISO standardit järgivate tootjate poolt tekstiilihoolduse nõudeid tähistatavate sümbolitena, pidada kaupu ja teenuseid eristavaks tähiseks.

Patendiamet soovib rõhutada, et kõik materjalid, mis kaebaja hinnangul kinnitavad, et Patendiamet on ekspertiisis jõudnud ekslikule tulemusele, tuleb esitada ametile menetluse käigus, enne otsuse vastuvõtmist, Patendiameti poolt määratud puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise tähtajaks. Vastasel juhul ei ole Patendiameti määratud tähtaegadel menetlusosalise jaoks juriidiliselt siduvat tähendust. Kui tõendid, mis kinnitavad kaebaja hinnangul ekspertiisi tulemusena vastuvõetud otsuse ebaõigsust esitatakse esmakordselt alles kaebuse arutamise käigus, siis ei ole tegemist enam Patendiameti poolt vastuvõetud otsuse õiguspärasuse hindamisega, vaid menetluse sisulise jätkamisega komisjonis. Patendiamet jääb arvamusele, et vastuvõetud otsuse õiguspärasuse hindamine tõendite alusel, mida Patendiametile menetluse käigus ei ole esitatud ja millega Patendiametil ei ole võimalik menetluse käigus arvestada, ei ole kooskõlas komisjonis läbiviidava menetluse eesmärgiga, milleks on analüüsida, kas Patendiamet on keeldunud õiguspäraselt tähisele õiguskaitse andmisest. Patendiamet leiab, et alles kaebuses esitatud tõendite (25.06.2013 esitatud lisad 5-7) alusel ei saa hinnata Patendiameti otsuse õiguspärasust. Seega palub Patendiamet komisjonil jätta vastavad materjalid tähelepanuta.

Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

Taotlejad esitasid oma lõplikud seisukohad 04.08.2014, milles jäid varem esitatud seisukohtade juurde.

Patendiamet esitas oma lõplikud seisukohad 05.09.2014, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 10.11.2014.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on 25.04.2013 teinud osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/R201001175, millega keelduti registreerimast kujutiskaubamärk (rahvusvahelise registreeringu nr 0849319) GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (GINETEX) ja COMITE FRANÇAIS DE L'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (COFREET) nimele järgmiste teenuste osas:

Klass 37 – Information and advice in the field of maintenance of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.

Klass 40 – Information and advice in the field of treatment of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.

Klass 41 – Training, particularly with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; publishing and editing, including by electronic means, particularly of brochures, manuals and guides, particularly with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; arranging and conducting of seminars, conferences, symposiums, forums, colloquiums and conventions, particularly with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.

Klass 42 – Standardization and normalization services with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; legal advice pertaining to standardization and normalization with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.

Kaubamärgil on järgmises reproduksioon:



Keeldumisotsuses on Patendiamet tuginenud üksnes KaMS § 9 lg 1 p-le 2.

KaMS § 9 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis:

lg 1 p 2 - millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv;

lg 1 p 3 - mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud;

Ig 1 p 4 - mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas;

Ig 1 p 5 - mis koosneb üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest või mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või mis annab kaubale olemusliku väärtuse;

Ig 1 p 6 - mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Komisjon nõustub kaebajatega, et Patendiameti otsuse põhjendused ei ole küllaldased keeldumaks kaubamärgi registreerimisest registreeringus märgitud teenustele KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel.

Samuti nõustub komisjon kaebuse väidetega, et kuigi Patendiameti keeldumisotsuses on tuginetud KaMS § 9 lg 1 p 2, on Patendiamet sisustanud oma otsuse väidetega, mis on kohaldatavad KaMS § 9 lg 1 p 3 ja 4 rakendamisel. Patendiameti seisukohad on vastukäivad. Patendiamet väidab, et *tarbijad on harjunud nägema neid sümboleid kõikidel rõivaesemetel ja muudel tekstiilitoodetel kindlas tähenduses ning tajuvad vaidlusalust tähist kui teavet konkreetse eseme hoolduse kohta*. Sellest seisukohast ei ole võimalik välja lugeda, kas kohaldamisele kuulub siis KaMS § 9 lg 1 p 2 või on amet silmas pidanud mõnda teist KaMS § 9 sätestatud absoluutset keeldumise alust. See asjaolu on jäänud ebaselgeks ka kaebajale.

Kaebajad on juba kaubamärgiekspertiisi käigus toonud väite, et antud kaubamärk on leidnud tunnustust ka Rahvusvahelise Standardorganisatsiooni (ISO) poolt. Patendiamet ei ole sellele väitele oma otsuses vastanud ning ei ole analüüsinud, kas Rahvusvahelise Standardorganisatsiooni (ISO) standard annab taotlejale eeliseid kaubamärgi registreerimisel.

Patendiameti otsuses toodud väide, et kaubamärki tuleb käsitleda tervikuna, sellisel kujul nagu nähtub taotluse reproduktsioonil, on õige, kuid otsuses sisalduvad väited ei ole piisavad ja on omavahel seostamata.

Patendiamet on leidnud, et tähisel kujutatud sümbolite kombinatsioon annab teavet selle kohta, kuidas mingit eset pesta ja hooldada. Seejuures ei ole Patendiamet põhjendanud, mille alusel ta sellise järelduse teeb. Iseasi, kas need sümbolid saab registreerida kaubamärgina. Komisjon leiab, et üksnes KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel kaubamärgi registreerimiseks keeldumine ei ole otsuses piisavalt põhjendatud, et komisjon saaks hinnata taotletavale tähisele õiguskaitse andmisest keeldumist sisuliselt materiaaõiguse normide alusel.

Komisjon nõustub kaebajatega, et Patendiamet ei ole selgitanud, milles avaldub otsene ja konkreetne seos registreerimiseks esitatud tähise ning kõnealuste teenuste vahel. Pädeval ametiasutusel on kohustus põhjendada kaubamärgi registreerimisest keeldumist iga kauba või teenuse osas, mille jaoks registreerimist taotletakse, põhinõudest, et kõigile siseriikliku ametiasutuse otsustele, millega keeldutakse andmast ühenduse õiguses tunnustatud õigust, kohaldatakse selle õiguse tõhusa kaitse tagamise eesmärgil kohtulikku kontrolli, ja et see kontroll peab hõlmama põhjenduste õiguspärasust. Patendiameti otsuses ei ole selgitatud ning sellest ei nähtu, milliste konkreetsete tõendite alusel saab väita, et registreerimiseks esitatud tähisel on kõnealuste teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste teenuste või nende mõne omaduse kirjeldusega või assotsieeruvusega ning kaubamärk oleks seetõttu mitteregistreeritav.

Patendiameti otsus on oluliselt põhjendamata ja tuleb seetõttu tühistada.

Kuna otsus tühistatakse selle põhjendamatus tõttu, siis ei saa komisjon anda käesolevas asjas hinnangut kaubamärgi eristusvõime kohta. Menetluse jätkamisel on Patendiamet kohustatud analüüsima kaebusele lisatud asjassepuutuvaid tõendeid ja andma neile oma uues otsuses hinnang.

Komisjon juhib tähelepanu, et tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 9 kohaselt nii Patendiametis kui ka komisjonis töökeeleks on eesti keel. Nii Patendiametil kui komisjoni on õigus nõuda võõrkeelsete dokumentide tõlke esitamist. Tõlke esitamata jätmise korral loetakse dokument mitteesitatuks.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1 ja §-st 63 komisjon,

o t s u s t a s:

Kaebus rahuldada ja tühistada Patendiameti 25.04.2013 osaliselt registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R201001175, millega keelduti registreerimast kujutiskaubamärki



(rahvusvahelise registreeringu nr 0849319) GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (GINETEX) ja COMITE FRANÇAIS DE L'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES (COFREET) nimele järgmiste teenuste osas:

Klass 37 – Information and advice in the field of maintenance of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.

Klass 40 – Information and advice in the field of treatment of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.

Klass 41 – Training, particularly with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; publishing and editing, including by electronic means, particularly of brochures, manuals and guides, particularly with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; arranging and conducting of seminars, conferences, symposiums, forums, colloquiums and conventions, particularly with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.

Klass 42 – Standardization and normalization services with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; legal advice pertaining to standardization and normalization with regard to care labeling and/or treatment of textiles and textile goods; the aforesaid services may be consulted or are available particularly via telematic means or on telecommunication or computer networks, including the Internet and Intranet and Extranet networks.

Kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Tagastada tasutud riigilõiv kaebajale.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

H- K. Lahek

P. Lello

